

## POSTANOWIENIE

Dnia 24 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lutego 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **K. N.V. z siedzibą w Eindhoven** (Holandia)

z udziałem **F. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu**

o udzielenie zabezpieczenia

### postanawia:

I. udzielić K. N.V. z siedzibą w Eindhoven zabezpieczenia roszczeń:

1. o nakazanie F. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu zaniechania naruszania wzoru wspólnotowego o numerze 1787714-0003 poprzez zakazanie obowiązaney: oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, reklamowania lub składowania na terenie Unii Europejskiej szczoteczek elektrycznych do zębów o następującym kształcie w



jakiegokolwiek wersji kolorystycznej:



oferowanych obecnie przez obowiązującą pod nazwą handlową „Doctor Care” w wersjach kolorystycznych: biel, czerń,

2. o nakazanie obowiązanej zaniechania naruszania wzoru wspólnotowego o numerze 1787714-0004 poprzez zakazanie obowiązanej oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, reklamowania lub składowania na terenie Unii Europejskiej szczoteczek elektrycznych do zębów o



następującym kształcie w jakiejkolwiek wersji kolorystycznej:



oferowanych obecnie przez obowiązaną pod nazwą handlową „Doctor Care” w wersjach kolorystycznych: biel, czern,

3. o zniszczenie będących własnością obowiązanej produktów o kształtach wskazanych w punktach 1. i 2.,

poprzez:

a. zakazanie obowiązanej - od dnia doręczenia jej odpisu postanowienia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - naruszania wzorów wspólnotowych o numerach 1787714-0003 i 1787714-0004, przez: oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, reklamowanie lub składowanie w tych celach na terenie Unii Europejskiej szczoteczek elektrycznych o wyglądzie wskazanym w punktach 1. i 2., w jakiejkolwiek wersji kolorystycznej, obecnie oferowanych przez obowiązaną pod nazwą „Doctor Care” w kolorach białym i czarnym,

b. nakazanie zajęcia - na czas trwania postępowania - stanowiących własność obowiązanej produktów o wyglądzie wskazanym w punktach 1. i 2., w jakiejkolwiek wersji kolorystycznej, znajdujących się w siedzibie obowiązanej i w innych miejscach ujawnionych przez komornika w toku wykonywania czynności;

II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć K. N.V. z siedzibą w Eindhoven dwutygodniowy termin do wniesienia wobec F. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu pozwu obejmującego roszczenia określone w punkcie I.1-3.

## UZASADNIENIE

13 lutego 2020 r. K. N.V. z siedzibą w Eindhoven wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o:

1. nakazanie F. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu zaniechania naruszania wzoru wspólnotowego uprawnionej o numerze 001787714-0003 poprzez zakazanie obowiązywanej w szczególności oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, reklamowania lub składowania na terenie Unii Europejskiej szczoteczek elektrycznych do zębów o



następującym kształcie w jakiegokolwiek wersji kolorystycznej:



oferowanych obecnie przez obowiązującą pod nazwą handlową „Doctor Care” w następujących wersjach kolorystycznych: biel, czerni;

2. nakazanie obowiązanej zaniechania naruszania wzoru wspólnotowego uprawnionej o numerze 001787714-0004 poprzez zakazanie obowiązanej w szczególności oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, reklamowania lub składowania na terenie Unii Europejskiej szczoteczek elektrycznych do zębów o kształcie przedstawionym w pkt 1., w jakiegokolwiek wersji kolorystycznej, oferowanych obecnie przez obowiązującą pod następującą nazwą handlową „Doctor Care” w następujących wersjach kolorystycznych: biel, czerni;

3. zniszczenie produktów o kształtach wskazanych w punktach 1. i 2. 2 będących własnością obowiązanej;

poprzez:

a. zakazanie F. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, od dnia doręczenia obowiązanej postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń uprawnionej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, naruszania wzorów wspólnotowych o numerach 001787714-0003 oraz 001787714-0004 przez oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, reklamowanie lub składowanie w tych celach szczoteczek elektrycznych na terenie Unii Europejskiej o kształcie wskazanym w punktach 1. i 2., w jakiegokolwiek wersji kolorystycznej, które są obecnie oferowane przez obowiązaną pod nazwą „Doctor Care” w kolorach: biel, czern;

b. nakazanie zajęcia na czas trwania postępowania stanowiących własność obowiązanej produktów o kształcie wskazanym w punktach 1. i 2., w jakiegokolwiek wersji kolorystycznej, znajdujących się w siedzibie obowiązanej oraz w innych miejscach ujawnionych przez komornika w toku wykonywania czynności.

**Sąd ustalił, że:**

K. N.V. (R.) jest spółką dominującą z grupy „P.s”, jednym z największych na świecie producentów elektroniki. W Polsce oficjalnym dystrybutorem marki „Philips” jest wyłącznie P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.168-205) Jednym z produktów znajdujących się w asortymencie „Philips” są soniczne szczoteczki elektryczne do zębów z serii Sonicare, które są bardzo dobrze znane i popularne na światowym rynku. Jednym z jej wariantów jest szczoteczka Diamond Clean:



- szczoteczki z serii Sonicare Diamond Clean

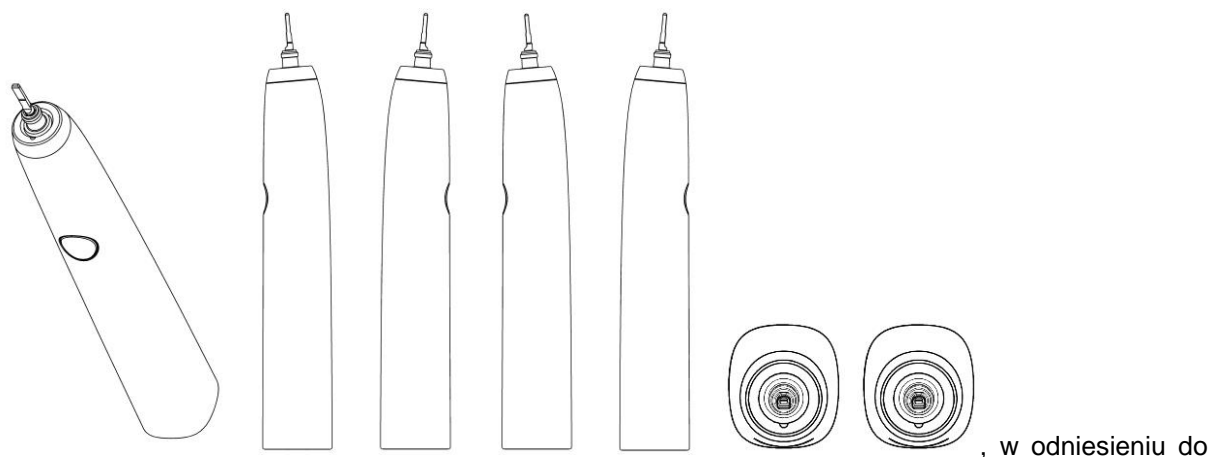


- szczoteczki z serii Sonicare Diamond Clean

Konkurentami uprawnionej na tym rynku się tacy producenci szczoteczek elektrycznych jak O., P. i C.. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.206-241, dowód rzeczowy)

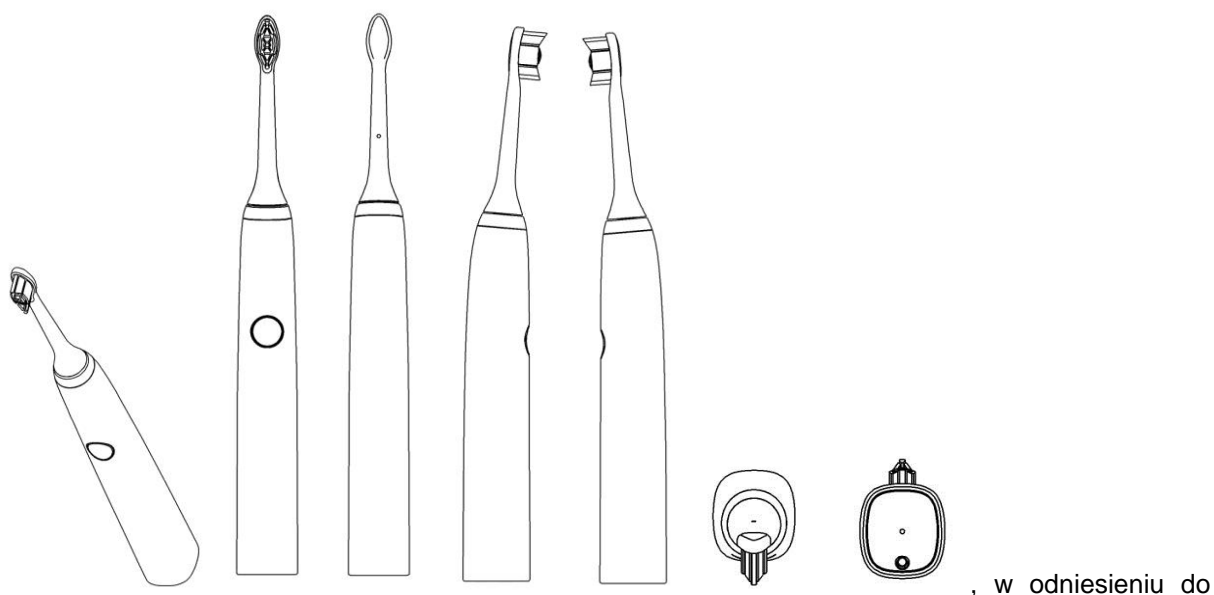
W celu ochrony swoich produktów uprawniona zgłosiła do rejestracji jako wzory wspólnotowe korpus szczoteczki Philips oraz szczoteczkę Philips w całości (wraz z końcówką czyszczącą). K. N.V. jest właścicielem wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w dniu 30 listopada 2010 r. pod nr :

- 001787714-0003 przedstawiający w siedmiu rzutach korpus szczoteczki Philips („elektryczne szczoteczki do zębów i ich części”) o wyglądzie:



którego toczy się postępowanie unieważnieniowe.

- 001787714-0004 przedstawiający w siedmiu rzutach szczoteczkę Philips („szczoteczki do zębów /elektryczne/”) o wyglądzie:



którego toczyło się postępowanie unieważnieniowe. (dowód: świadectwo rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.70-107)

F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu jest dystrybutorem szczoteczek sonicznych oferowanych na rynku pod nazwą handlową „Doctor Care” o wyglądzie:



, na co wskazują oznaczenia umieszczone na ich opakowaniach („Distribution: F. r Sp. z o.o. (...)S. , (...)”).



). Ich producentem jest (...) Co., Limited z siedzibą w S.(C. ). (dowód: wydruki ze stron internetowych k.243-259, fotografie k.109-144, dowody rzeczowe, korespondencja przedsądowa k.367-385)

Zarejestrowane na rzecz wnioskodawcy wzory wspólnotowe i wzory przemysłowe zastosowane w szczoteczkach „Doctor Care” wywołują na poinformowanym użytkowniku takie samo ogólne wrażenie:





### Sąd zważył:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5.01.2002 r.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji (art. 3a).

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust.1b. Uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca: wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedaży, ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa, użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego, a także składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikają także dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru powoda, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (ust. 2). Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*)

Z naruszeniem mamy więc do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach. Przy badaniu naruszenia



prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo doń wzoru przemysłowego ucieleśnionego w produkcie pozwanego, stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów.

Bez znaczenia jest, że wzór obowiązany różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko użytkownik uzna, iż w bezpośrednim porównaniu, są one do siebie podobne. Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego użytkownika. (por. M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie, lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny. (M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 P., z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S. i z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 K.) Zgodnie z orzecznictwem dotyczącym pojęcia *poinformowanego użytkownika*, przymiot *użytkownika* oznacza, że dana osoba, niezależnie, czy jest to użytkownik końcowy, czy nabywca profesjonalny, używa produktu, w którym zawiera się wzór, zgodnie z przeznaczeniem tego produktu. Określenie *po-informowany* sugeruje, że nie będąc twórcą czy ekspertem technicznym, użytkownik zna różne wzory istniejące w danej branży, posiada pewien zakres wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle posiadają, i w związku z zainteresowaniem produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich używaniu. Jednak nie oznacza to, że poinformowany użytkownik jest w stanie dokonać rozróżnienia wychodząc poza doświadczenie, jakie zgromadził w związku z użytkowaniem produktu między aspektami wyglądu produktu podyktowanymi jego funkcją techniczną a tymi, które są dowolne.

Pojęcie zorientowanego użytkownika należy rozumieć jako pośrednie między pojęciem przeciętnego konsumenta z zakresu dziedziny znaków towarowych – od którego nie wymaga się żadnej szczególnej wiedzy i który na ogół, z powodu swej niedoskonałej pamięci, nie dokonuje bezpośredniego porównania kolidujących ze sobą znaków – a pojęciem „znawcy w danej dziedzinie” używanym w prawie patentowym, oznaczającym eksperta posiadającego pogłębioną wiedzę techniczną. Określa ono nie użytkownika wykazującego przeciętną uwagę, lecz osobę szczególnie uważną, czy to z racji swojego osobistego doświadczenia, czy posiadanej rozległej wiedzy w danym sektorze. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne, handlowe. Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie. Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje się analizując



występujące między nimi podobieństwa i różnice. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy typowe, wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach będących wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy. (por także wyroki z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 S. , z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 13.11.2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 A.) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej danego produktu lub jego części, a także przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego produktu. Ograniczenia te prowadzą do standaryzacji niektórych właściwości, które stają się w ten sposób wspólne wzorom stosowanym w danym produkcie. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Stopień swobody twórcy jest wysoki lub bardzo wysoki, jeżeli można wyobrazić sobie różne konfiguracje tego samego produktu, jeżeli produkt może zostać wytworzony w bardzo wielu różnych kształtach, kolorach i przy wykorzystaniu bardzo wielu różnych materiałów, jeżeli opis danego produktu jest bardzo szeroki i nie zawiera żadnego doprecyzowania co do jego rodzaju czy funkcji, lub też jeżeli ograniczenia o charakterze funkcjonalnym dotyczące obecności pewnych podstawowych elementów nie mogą mieć znaczącego wpływu na kształt i widok ogólny produktu, jako że może on przybierać różne kształty i być przedmiotem różnych rozwiązań. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sądu UE z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 G.). Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób, w jaki uprawniony używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (obowiązany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu uprawnionego). Należy przy tym wyjaśnić, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znaków towarowych, gdzie klient, zachowujący w pamięci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiębiorcy. W przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej: L. Brâncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck 2012 s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. wyroki z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 S. , z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 K.)

Przy ocenie ogólnego odmiennego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic. (A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych*, w: *System Prawa Prywatnego*, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88)

Rozstrzygnięcie o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego opierające się na wypracowanych w orzecznictwie sądów wspólnotowych regułach oceny indywidualnego charakteru wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, które polega na określeniu:

1. sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
2. zorientowanego użytkownika tych produktów i ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego zorientowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy porównywaniu – bezpośrednim, jeśli to możliwe – poszczególnych wzorów,
3. stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
4. wyniku porównania rozpatrywanych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego na zorientowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie. (por. wyrok Sądu UE z 7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 *D.* )

Przedstawione reguły oceny naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ze względu na podobieństwo doń wzoru zastosowanego lub zawartego w produkcie pozwanego potwierdzają motywy wyroków ostatnio wydanych przez sądy unijne. (m.in.: wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6.03.2019 r. w sprawie C-693/17 oraz wyroki Sądu Unii Europejskiej z 13.12.2018 r. w sprawie T-30/18 i z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno prawo materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszące się do krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw do wzoru wspólnotowego sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki:

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;
- c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,
- d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczności, przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje jego groźba. (art. 89 ust.1) Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym. (art. 89 ust. 2) Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym:

- uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego wzór zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (ust. 1),
- sąd, rozstrzygając o naruszeniu wzoru przemysłowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (ust. 2),

a także do art. 286 p.w.p., zgodnie z którym sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na

poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej (w tym do wzorów wspólnotowych) i zasad uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730<sup>1</sup> k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należyłą ochronę prawną, a obowiązane nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Rozstrzygając o naruszeniu Sąd związany jest domniemaniem ważności zarejestrowanych wzorów wspólnotowych wynikającym z art. 85 rozporządzenia, nie ma zatem potrzeby badania, czy wzory uprawnionej są nowe, cechują się indywidualnym charakterem, a ich wygląd nie wynika wyłącznie z funkcji technicznej. (por. art. 25 rozporządzenia) Kwestia ta, w przypadku wzorów zarejestrowanych w EUIPO pod numerami 1787714-0003 i 1787714-0004 jest lub była przedmiotem postępowania prowadzonego przez Urząd na wniosek (...) GmbH. Samo kwestionowanie ich ważności nie pozbawia ochrony wzorów wspólnotowych. Nie wyklucza także udzielenia właścicielowi zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia unieważnianego wzoru. Należy jednak pamiętać, że unieważnienie wzoru wywołuje skutek *ex tunc* (art. 87 w zw. z art. 26 rozporządzenia), udzielenie zabezpieczenia powinno być zatem oparte na przekonaniu Sądu, że przedstawiony w EUIPO materiał dowodowy nie uzasadnia twierdzenia, że wzór nie jest nowy, nie jest pozbawiony indywidualnego charakteru i wynika wyłącznie z funkcji technicznej.

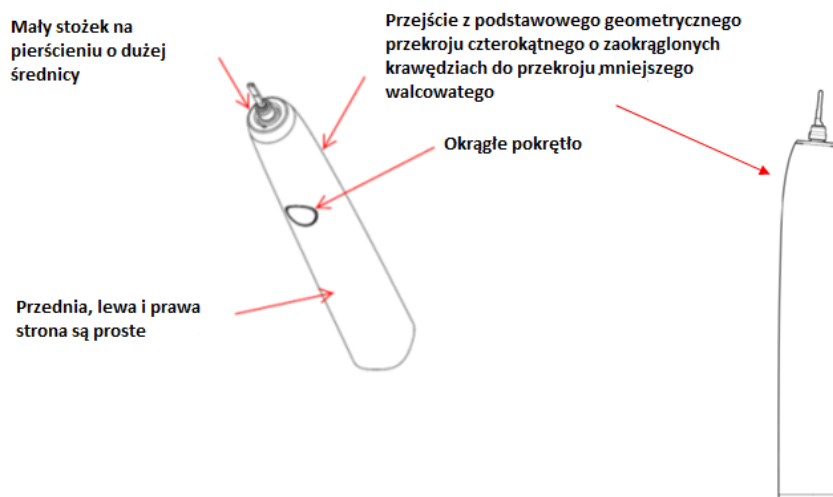
Dostępny dla Sądu materiał dowodowy nie uzasadnia uznania, że wzory wspólnotowe zarejestrowane w EUIPO pod numerami 1787714-0003 i 1787714-0004 mogą być uznane za nieważne. Brak więc przeszkód do udzielenia ochrony i przyznania środków zabezpieczających K. N.V. Wzory te przedstawiają korpus szczoteczki elektrycznej i szczoteczkę elektryczną, których wygląd w dużej mierze jest determinowany funkcją techniczną. Korpus musi mieć wielkość i proporcje dostosowane do kształtu ludzkiej dłoni i sposobu chwytania. Jego podstawa musi być ścięta poziomo, by możliwe było postawienie szczoteczki i jej posadowienie na podstawie, ze względu na zasilanie. Szczyt musi być łączony z nasadką ze szczoteczką, która podlega wymianie w trakcie użytkowania urządzenia. Przycisk powinien znajdować się w zasięgu palców, by użytkownik mógł swobodnie włączać i wyłączać szczoteczkę. W ocenie Sądu zakres swobody twórczej projektanta tego rodzaju produktów jest w pewnym stopniu ograniczony. Nie jest jednak niemożliwe zaprojektowanie

szczoteczek, których korpus będzie miał kształt i proporcje odmienne niż w przypadku wzorów uprawnionej. Przekonują o tym przykłady przedstawione we wniosku:



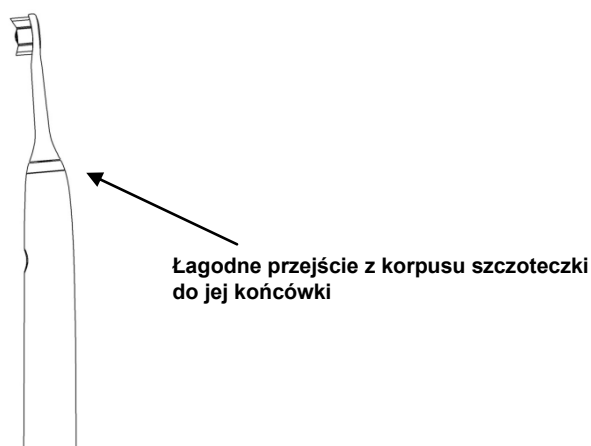
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nasadka ze szczoteczką ma typowy dla tego rodzaju produktów kształt i jest umieszczona na pociągłej szyjce. Jest też wyraźnie odcinana od korpusu. Wzory zarejestrowane na rzecz uprawnionej ograniczają się do zakreslenia konturów, bez wskazania materiału, z którego wykonywane są produkty oraz ich kolorystyki. Szczoteczki elektryczne dostępne na rynku są wykonane z plastiku. Ich kolorystyka jest różnorodna, dominuje jednak kolor biały, ewentualnie z drobnymi akcentami kolorystycznymi.

Wzór wspólnotowy nr 1787714-0003 przedstawia korpus szczoteczki:



Jej uchwyt jest smukły i zmienia się ku górze z czworokątnego przekroju poprzecznego o zaokrąglonych krawędziach na walcowaty przekrój cylindryczny, a następnie łagodnie przechodzi w końcówkę. Pokrętło jest proste, minimalistyczne, umiejscowione w górnej części przedniej strony korpusu szczoteczki. Niewielkie i zakrzywienie występuje tylko w przybliżeniu w ostatniej 1/4 górnej części (głównie na grzbiecie), a obszar ten prowadzi do pierścienia o stosunkowo dużej i cylindrycznej średnicy.

Wzór wspólnotowy nr 1787714-0004 składa się z tożsamego korpusu oraz wyprofilowanej końcówki połączonej z korpusem szczoteczki w sposób łagodny, zwężający się od nasady ku górze.



**Z punktu widzenia zorientowanego użytkownika**, którym jest w tym przypadku osoba zwykle używająca tego rodzaju urządzeń do higieny jamy ustnej, wzory przemysłowe zawarte w produktach obowiązanej są podobne do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych na rzecz uprawnionej. Korpus szczoteczek „Doctor Care” jest zaokrąglony u podstawy, jego kształt jest jednak bardzo podobny do kształtu korpusu we wzorach uprawnionej. W tym samym miejscu umieszczono wyłączniki, podobnie odcięto nasadkę szczoteczki. Końcówka górna i podstawa mają wygląd determinowany funkcją techniczną urządzenia (konieczność umieszczenia nasadki ze szczoteczką i posadowienia na bazie), są zresztą typowe dla tego rodzaju urządzeń, podobnie jak cieńszy, wydłużony kształt nasadki.

Wzór wspólnotowy nr 001787714-0003 a wygląd szczoteczki Doctor Care:

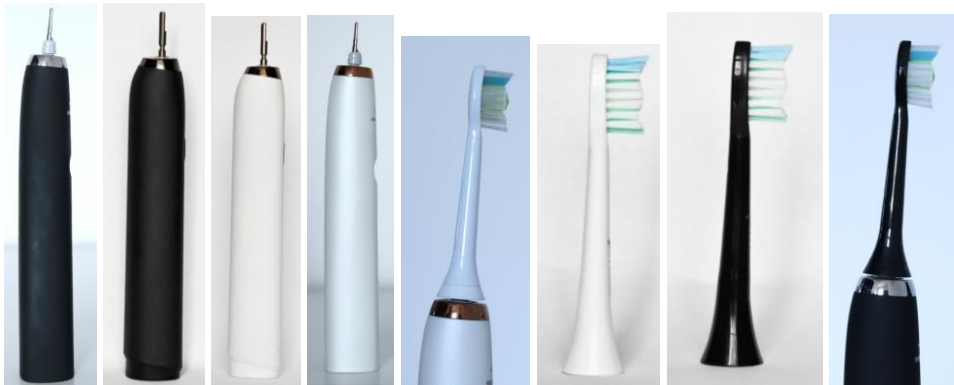


Wzór wspólnotowy nr 001787714-0004 a wygląd szczoteczki Doctor Care:



Podobieństwo jest jeszcze bardziej widoczne przy porównaniu wyglądu produktów stron:





Ogólne wrażenie zorientowanego użytkownika determinuje prosty kształt szczoteczki, bez wyłobień, ornamentacji, kontrastów kolorystycznych. W korpusie wyróżnia się tylko wyłącznik i odcięcie od nasadki. Kształt wyłącznika, drobne różnice w układzie linii widoczne dopiero przy bardzo dokładnym, szczegółowym porównaniu, nie mogą spowodować, że wzory przemysłowe zastosowane w szczoteczkach obowiązanej zostaną uznane za wywołujące odmienne wrażenie niż wzory uprawnionej. Podobieństwo jest jeszcze bardziej widoczne przy porównaniu produktów stron. Tak wysokiego stopnia podobieństwa z pewnością nie uzasadniają ograniczenia zakresu swobody twórczej.

Używanie przez obowiązaną kolizyjnych wzorów przemysłowych elektrycznych szczoteczek do zębów uzasadnia uznanie, że spółka F. narusza prawa wyłączne K. N.V. w sposób określony w art. 10 rozporządzenia. Uprawnionej służą zatem roszczenia o zastosowanie adekwatnych do działania obowiązanej sankcji zakazowych i usunięcie skutków naruszenia, stosownie do przepisów art. 88 ust. 1 rozporządzenia oraz art. 286 p.w.p. w zw. z art. 88 ust. 2 rozporządzenia.

Sąd uznał, że żądane sposoby zabezpieczenia są adekwatne do roszczeń z jakimi w przyszłości uprawniona zamierza wystąpić na drogę sądową. Zapewnią jej one należyłą ochronę prawną, a obowiązanej nie obciążą ponad potrzebę, może ona bowiem oferować i wprowadzać do obrotu produkty, które nie naruszają praw wyłącznych ani interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730<sup>1</sup> w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.) Uprawniona należycie uprawdopodobniła także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla K. N.V. skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej praw wyłącznych. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego wykorzystywania przez spółkę F. wzorów wspólnotowych naraża uprawnioną na stałe zwiększanie wymiaru wyrządzanych jej przez obowiązaną szkód w postaci obniżenia wyników sprzedaży jej produktów.

Sąd oddalił wniosek w zakresie roszczeń niesformułowanych w przyszłym pozwie i nieuzasadnionych stanem faktycznym sprawy (wprowadzony w pkt 1. i 2. sformulowaniem w *szczegółowości*), a także w takim zakresie, w jakim dokonał stylistycznych zmian w treści sposobów zabezpieczenia roszczeń, niewykraczających poza granice wyznaczone w art. 321 k.p.c., a zmierzających do jasnego i zgodnego z regułami językowymi sformułowania tymczasowych zakazów i nakazów.

Uznając, iż zajęcie naruszających produktów należycie zabezpiecza wykonalność tymczasowych zakazów Sąd postanowił o oddaleniu wniosku o zagrożenie spółce F. nakazaniem zapłaty na



rzecz uprawnionej sumy przymusowej. (*a contrario* art. 756<sup>2</sup> § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050<sup>1</sup> i art. 1051<sup>1</sup> k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c. Sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.